

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 20. Oktober 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: J. Stephens-Ofner  
C. G. F. Biggio

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
The Marconi Company Limited

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Hollandse Signaalapparaten B.V.

**Stichwort: Wiedereinsetzung des Beschwerdeführers, der Einsprechender ist/MARCONI**

**Artikel: 108 Satz 1, 122, 125 EPÜ**

**Regel: 36(5) EPÜ**

**Beschluß des Präsidenten des EPA vom 29. Juli 1987\***

**Schlagwort: "kein Vorliegen einer Beschwerde"- "Wiedereinsetzung - Beschwerdeführer, der Einsprechender ist"- "Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz"**

*Leitsätze*

*I. Ein Einsprechender (Beschwerdeführer), der seine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ beantragt, kann sich nicht (in Anwendung des Art. 125 EPÜ) auf den Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz" berufen, wenn aus verfahrensrechtlichen Gründen keine Beschwerde vorliegt; anders gelagert ist die Sache G 1/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST ALPINE" (ABI. EPA 1987, 447). Ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ besteht nicht, wenn die Frist für die Einlegung einer Beschwerde (Art. 108 Satz 1 EPÜ) versäumt wird*

*II. Bei einem solchen Einsprechenden/Beschwerdeführer ist eine andere Rechtslage als bei demjenigen gegeben, dessen Beschwerde zwar vorliegt, dessen Beschwerdebegründung aber erst nach Ablauf der Frist eingereicht wird; vgl. G 1/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST ALPINE" (ABI. EPA 1987, 447).*

*III. Änderungen der Regeln des EPÜ gelten nicht rückwirkend (Grundsatz der Rechtssicherheit).*

*IV. Ist die vom Präsidenten des EPA in seinem Beschluß vom 29. Juli 1987 (ABI. EPA 1987, 323\*) gemäß Regel 36 (5) EPÜ festgesetzte Frist von zwei Wochen nicht eingehalten worden, so gilt die Beschwerde als nicht eingegangen*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 20 October 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg  
Members: J. Stephens-Ofner  
C.G.F. Biggio

**Patent proprietor/Respondent:**  
The Marconi Company Limited

**Opponent/Appellant: Hollandse Signaalapparaten B.V.**

**Headword: Re-establishment of rights by opponent appellant/MARCONI**

**Article: 108, 1st sentence, 122, 125 EPC**

**Rule: 36(5) EPC**

**Decision of the President of the EPO dated 29 July 1987\***

**Keyword: "Appeal not in existence" - "Re-establishment of rights - appellant as opponent" - "Principle of equality before the law"**

*Headnote*

*I. An opponent (appellant) seeking to have his rights re-established under Article 122(1) EPC, cannot rely on the principle of "equality before the law" (applying Art. 125 EPC), where appeal is not in existence for procedural reasons distinguishing G 1/86, "Re-establishment of rights of opponents VOESTALPINE" (OJ EPO 1987, 447). He is not entitled to have his rights re-established under Article 122(1) EPC when he misses the time limit for filing an appeal (Art. 108, 1st sentence, EPC).*

*II. The legal position of such an opponent/appellant differs from that of one whose appeal does exist, but whose statement of grounds of appeal is filed out of time: cf. G 1/86, "Re-establishment of rights of opponent/VOEST ALPINE" (OJ EPO 1987, 447).*

*III. Changes in the Rules of the EPC are non-retrospective (principle of legal certainty).*

*IV. When the two-week period laid down by the President of the EPO pursuant to Rule 36(5) EPC in the decision dated 29 July 1987, OJ EPO 1987, 323\* has not been observed, the appeal is deemed not to have been received*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 20 octobre 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. K. J. van den Berg  
Membres: J. Stephens-Ofner  
C. G. F. Biggio

**Titulaire du brevet/intimé:**  
The Marconi Company Limited

**Opposant/requérant: Hollandse Signaalapparaten B.V.**

**Référence: Rétablissement dans ses droits d'un requérant qui est également opposant/MARCONI**

**Article: 108, première phrase, 122, 125 CBE**

**Règle: 36 (5) CBE**

**Décision du Président de l'OEB en date du 29 juillet 1987\***

**Mot-clé: "Absence de recours" - "Rétablissement dans les droits - requérant qui est également opposant" - "Principe de l'égalité devant la loi"**

*Sommaire*

*I. Un opposant (requérant) demandant à être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122(1) CBE ne peut se prévaloir du principe de "l'égalité devant la loi" (en application de l'article 125 CBE) si, pour des raisons d'ordre procédural, il n'existe pas de recours; à distinguer de la décision G 1/86, "Rétablissement dans ses droits d'un opposant/VOEST ALPINE" (JO OEB 1987 447). Il ne peut bénéficier de la restitution in integrum prévue à l'article 122(1) CBE dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (article 108, première phrase CBE).*

*II. La situation juridique d'un tel opposant/requérant diffère de celle d'un opposant/requérant dont le recours existe, mais dont le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas déposé dans les délais: cf. décision G 1/86, "Rétablissement dans ses droits d'un opposant/VOESTALPINE" (JO OEB 1987, 447).*

*III. Les modifications apportées aux règles de la CBE ne sont pas rétroactives (principe de la sécurité juridique).*

*IV. En cas d'inobservation du délai de deux semaines imparti par le Président de l'OEB conformément à la règle 36(5) CBE dans la décision en date du 29 juillet 1987 (JO OEB 1987, 323\*), le recours est réputé non reçu.*

\*) Rechtslage vor dem 1. Juli 1989

\*) Legal situation before 1 July 1989

\*) Situation juridique avant le 1<sup>er</sup> juillet 1989

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf einen gegen das europäische Patent EP-B-051.361 eingelegten Einspruch hin beschloß die Einspruchsabteilung am 19. Januar 1989 die Aufrechterhaltung des Patents.

II. Am 29. März 1989, d. h. innerhalb der fiktiven Frist gemäß Regel 78 (3) EPÜ, reichte die Einsprechende (Beschwerdeführerin), die niederländische Firma Hollandse Signaalapparaten B V, mittels Telekopie eine Beschwerdeschrift ein. Gleichzeitig entrichtete die Beschwerdeführerin auch die Beschwerdegebühr.

III. Die Beschwerdeführerin versäumte, ihre mittels Telekopie eingereichte Beschwerdeschrift innerhalb der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 36 (5) EPÜ festgesetzten Frist von zwei Wochen (Beschluß des Präsidenten des EPA vom 29. Juli 1987, ABI EPA 1987, 323) schriftlich zu bestätigen.

IV. In einer Mitteilung nach Artikel 113 EPÜ vom 19. Mai 1989 wurde die Beschwerdeführerin von ihrem Versäumnis und den sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen in Kenntnis gesetzt; es wurde ihr mitgeteilt, die Beschwerdeschrift werde als nicht eingereicht betrachtet und die Beschwerde deshalb voraussichtlich als unzulässig zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin wurde auch aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Stellungnahme einzureichen; dieser Aufforderung kam sie mit Schreiben vom 30. Mai 1989, das am 1. Juni 1989 einging, nach Gleichzeitig übersandte die Beschwerdeführerin als Anlage zu ihrer vorstehend genannten Stellungnahme eine Kopie der ursprünglich mittels Telekopie eingereichten Beschwerdeschrift.

V. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Beschwerdeschrift, die dem EPA am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelt worden war, ist auf dieser Anlage "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*" aufgedruckt, d. h., daß sie am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelt worden ist; am Fuß dieser Anlage ist handschriftlich "*confirmation copy verzonden 30.03.89*" vermerkt, d. h., daß am 30. März 1989 ein Bestätigungsschreiben abgesandt worden ist.

VI. Die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe dem EPA am 30. März 1989 gemäß Regel 36 (5) EPÜ eine schriftliche Bestätigung ihrer ursprünglich mittels Telekopie eingereichten Beschwerdeschrift übersandt, räumt aber gleichzeitig ein, daß dieses Schreiben verlorengegangen sei. Sie habe mittlerweile bei der niederländischen Post beantragt, nach dem Verbleib des fehlenden Bestätigungsschreibens zu forschen. Die Beschwerdeführerin beantragt daher ihre Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ; zur Begründung führt sie aus,

## Summary of Facts and Submissions

I. In this matter of an opposition to European patent No. EP-B-051 361, the Opposition Division, by decision dated 19 January 1989, decided to maintain the patent.

II. The Opponent (Appellant), Hollandse Signaalapparaten BV, of The Netherlands, filed a Notice of Appeal by telefax, on 29 March 1989, i.e. within the notional period allowed by Rule 78(3) EPC. At the same time the Appellant also paid the appeal fee.

III. The Appellant failed to confirm his faxed Notice of Appeal in writing within the two-week period laid down by the President of the EPO pursuant to Rule 36(5) EPC (decision of the President of the EPO dated 29 July 1987, OJ EPO 1987, 323).

IV. By communication dated 19 May 1989, and in compliance with Article 113 EPC, the Appellant was advised of his omission and of the legal consequences thereof, namely, that the Notice of Appeal will be deemed not to have been filed and that, accordingly, the appeal would likely be rejected as inadmissible. He was also invited to file observations within a period of two months, which he duly did by letter dated 30 May 1989 received on 1 June 1989. At the same time, and as an enclosure to his above-mentioned letter of observations, he sent a copy of the originally faxed Notice of Appeal.

V. Unlike the original Notice of Appeal that was faxed to the EPO on 29 March 1989, this enclosure bears the printed designation "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*", meaning that it was faxed on 29 March 1989 and at the bottom in handwriting "*confirmation copy verzonden 30.03.89*" meaning that a confirmation copy had been sent on 30 March 1989.

VI. The Appellant maintains that a written copy of his originally faxed Notice of Appeal was sent to the EPO on 30 March 1989 in compliance with Rule 36(5) EPC, but admits at the same time, that that copy had gone astray. He goes on to explain that the Dutch PTT have since been requested to locate the missing confirmation copy. He therefore seeks restoration of rights under Article 122 EPC, in support of which claim he states that the secretary of his patent department is an extremely experienced and reliable person, who has never missed a time

## Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 19 janvier 1989, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet européen n° EP-B-051.361, auquel il avait été fait opposition.

II. L'opposant (requérant), Hollandse Signaalapparaten BV (Pays-Bas), a formé un recours par télécopie le 29 mars 1989, c'est-à-dire dans le délai fictif prévu par la règle 78 (3) CBE. En même temps, le requérant a acquitté la taxe de recours.

III. Le requérant a omis de confirmer par écrit le recours formé par télécopie dans le délai de deux semaines imparti par le Président de l'OEB en application de la règle 36(5) CBE (décision du Président de l'OEB en date du 29 juillet 1987, JO OEB 1987, 323).

IV. Par notification en date du 19 mai 1989 et conformément à l'article 113 CBE, le requérant a été informé de son omission et des effets juridiques de cette dernière, à savoir que l'acte de recours serait réputé non reçu et que le recours serait par conséquent vraisemblablement rejeté comme irrecevable. Il a également été invité à présenter des observations dans un délai de deux mois, ce qu'il a dûment fait par courrier en date du 30 mai 1989, reçu par l'Office le 1<sup>er</sup> juin 1989. En même temps, il a joint aux observations susmentionnées une copie de l'acte de recours qui avait été télécopié à l'origine.

V. A la différence de l'acte de recours original envoyé par télécopie à l'Office le 29 mars 1989, cette copie porte la mention imprimée "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*", ce qui signifie qu'elle a été télécopiée le 29 mars 1989, et au bas de la page la mention manuscrite "*confirmation copy verzonden 30.03.89*", ce qui signifie qu'une lettre de confirmation a été envoyée le 30 mars 1989.

VI. Le requérant soutient que l'acte de recours télécopié à l'origine a été confirmé par écrit à l'OEB le 30 mars 1989, conformément à la règle 36(5) CBE, tout en admettant que cette lettre s'était égarée. Il a entre-temps demandé aux postes néerlandaises de rechercher la lettre de confirmation perdue. Il demande donc à être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE; à l'appui de sa requête, il allègue que la secrétaire de son département des brevets est une personne extrêmement expérimentée et fiable, qui n'a jamais omis d'observer un délai

daß die Sekretärin ihrer Patentabteilung äußerst erfahren und zuverlässig sei und in 25 Jahren nie eine Frist versäumt habe; sie sei bereit, gemäß Artikel 117 EPÜ eidlich zu bezeugen, daß sie das Bestätigungsschreiben am angegebenen Tag abgeschickt habe.

### Entscheidungsgründe

1. Als erstes muß die Kammer die Rechtsfrage entscheiden, ob ein Beschwerdeführer, der **Einsprechender** ist und dessen Beschwerdeschrift nach Regel 36 (5) EPÜ als nicht eingegangen gilt und dessen Beschwerde daher rechtlich nicht vorliegt, nach Artikel 122 EPÜ in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden kann.

2. In der Entscheidung G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) ist festgestellt worden, daß nicht nur - wie ausdrücklich in diesem Artikel bestimmt - der Anmelder oder Patentinhaber, sondern auch der Einsprechende in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden **kann**. Diese Abweichung vom klaren und ausdrücklichen Wortlaut des Artikels 122 ist allerdings aus den in der vorstehend genannten Sache dargelegten Gründen, die auch auf den Sachverhalt in diesem Fall zutreffen, eng begrenzt

3. Unter Nummer 6 der Gründe der vorstehend genannten Entscheidung heißt es, daß die Materialien zur Entstehung des Artikels 122 sowie ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten den Schluß zulassen, daß der **Einsprechende** von der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur **Einlegung** einer Beschwerde **ausgeschlossen** ist. Diesen Nachteil hat der Anmelder oder Patentinhaber nicht, da die Frist für die **Einlegung** einer Beschwerde durch ihn in den Artikeln 108 und 122 EPÜ geregelt ist.

4. Unter Nummer 11 der obengenannten Entscheidung wird allerdings erläutert, daß weder der Wortlaut des Artikels 122 EPÜ noch die genannten Materialien dagegensprechen und erst recht nicht ausschließen, daß ein Einsprechender im Rahmen eines **rechtsgültigen** Beschwerdeverfahrens in den vorigen Stand wiedereingesetzt wird; ein Beschwerdeverfahren ist rechtsgültig, sobald rechtzeitig schriftlich Beschwerde eingelegt und die vorgeschriebene Gebühr (Art 108 EPÜ) entrichtet worden ist.

5. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen unter Nummer 11 der Entscheidung G 1/86 und gemäß Artikel 125 EPÜ müssen somit die von den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts zur Beantwortung der in dieser Sache aufgeworfenen Rechtsfrage herangezogen werden, nämlich der Frage, ob ein Einsprechender nach Artikel 122 EPÜ sowohl in die versäumte Frist für

limit in 25 years, and who is willing, pursuant to Article 117 EPC, to testify on oath that he had indeed posted the confirmation copy on the alleged date.

### Reasons for the Decision

1. The first question for the Board's decision is the legal one of whether or not restoration of rights under Article 122 EPC is available to an **opponent** Appellant, whose Notice of Appeal is, under Rule 36(5) EPC, deemed not to have been received and whose appeal, therefore, does not exist in law.

2. It has been established in G 1/86, OJ EPO 1987, 447, that restoration of rights under Article 122 **may be** available not only, as expressly stated in that Article, to an applicant for, or the proprietor of, a European patent, but also to an opponent. This departure from the clear and express wording of Article 122 is, however, strictly limited, for the reasons set out in the above case, which are also germane to the issue in this one.

3. Paragraph 6 of the Reasons for the above decision states that a historical analysis of the background to Article 122, as well as a comparison of the national laws of the Member States, suggests that **opponents** may not have their rights re-established in respect of missed time limits for **starting** appeals. By contrast, applicants for or proprietors of European patents are not thus disadvantaged, because the time limit for their **starting** appeals is dealt with by Articles 108 and 122 EPC.

4. In paragraph 11, by contrast, the above decision explains that neither the wording of Article 122 EPC, nor the above historical analysis, militates against let alone precludes the re-establishment of opponents' rights during **valid** appeal proceedings, i.e. once such proceedings had come into being by timely service of a Notice of Appeal and the payment of the requisite fee (Art. 108 EPC).

5. Thus, in line with the principles stated in paragraph 11 of G 1/86, and pursuant to Article 125 EPC, the principles of procedural law generally recognised by the Contracting States need to be invoked to answer the legal question in this case, namely, whether or not opponents may have their rights re-established under Article 122 in respect of missed time limits for **starting** appeals as well as time limits

en 25 ans et qui est prête à attester sous la foi du serment, conformément à l'article 117 CBE, qu'elle a bien posté la lettre de confirmation à la date indiquée.

### Motifs de la décision

1. La question de droit qui se pose en premier à la Chambre est celle de savoir si un requérant qui est également **opposant**, dont l'acte de recours est réputé non reçu en vertu de la règle 36(5) CBE et dont le recours, par conséquent, n'existe pas, peut être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE.

2. Il a été constaté dans la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447) que non seulement le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen, comme cela est expressément énoncé dans cet article, mais encore l'**opposant peut être** rétabli dans ses droits conformément à l'article 122. Cette dérogation au texte clair et explicite de l'article 122 est néanmoins strictement limitée, pour les raisons qui sont exposées dans l'espèce susmentionnée et qui s'appliquent aussi au cas présent

3. Au point 6 des motifs de la décision susmentionnée, il est indiqué que l'analyse de la genèse de l'article 122 et l'étude comparative des législations nationales des Etats membres permettent de penser que l'**opposant ne** peut bénéficier de la *restitutio in integrum* quant au délai d'**introduction** d'un recours qui n'a pas été observé. En revanche, le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen n'a pas cet inconvénient, le délai qui lui est imparti pour **introduire** le recours étant régi par les articles 108 et 122 CBE.

4. Par contre, au point 11 de la décision en question, il est expliqué que ni le texte de l'article 122 CBE, ni l'analyse susmentionnée de la genèse ne milite contre et encore moins écarte le rétablissement de l'opposant dans ses droits dans le cadre d'une procédure de recours **valide**; une procédure de recours est valide dès lors que l'acte de recours a été déposé en temps utile et que la taxe prescrite a été acquittée (article 108 CBE).

5. Ainsi, conformément aux principes énoncés au point 11 de la décision G 1/86 et en application de l'article 125 CBE, il faut recourir aux principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants pour répondre à la question de droit qui se pose en l'espèce, c'est-à-dire celle de savoir si, conformément à l'article 122, un opposant peut être rétabli dans ses droits quant au délai d'**introduction** d'un re-

die **Einlegung** einer Beschwerde als auch in Fristen wiedereingesetzt werden kann, die in einem **bereits rechtsgültig eröffneten** Beschwerdeverfahren versäumt worden sind.

6. Maßgebend ist hier der Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz", der besagt, daß allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Selbstverständlich wird anerkannt - und unter Nummer 14 der Entscheidung G 1/86 auch ausdrücklich festgestellt -, daß es sich bei den Beschwerdekammern des EPA um Gerichte handelt, so daß der vorstehend genannte Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz auf Verfahren vor den Kammern genauso Anwendung findet wie auf die vor anderen Gerichten.

7. Die Große Beschwerdekammer hat sich in ihrer Entscheidung G 1/86 nur mit der ihr vorgelegten spezifischen Frage befaßt und daher auch nur die zweite Hälfte der unter Nummer 5 gestellten Rechtsfrage beantwortet. Sie hat die Auffassung vertreten, daß bei bereits **rechtsgültig anhängigen** Beschwerden Anmelder und Patentinhaber einerseits und Einsprechende andererseits im Hinblick auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gleichbehandelt werden sollten. **Diese Kammer** hat jedoch die Frage zu entscheiden, ob der Grundsatz der gleichen Behandlung auch für die Möglichkeit gelten soll, nach Artikel 122 EPU in versäumte Fristen für die **Ingangsetzung** eines Verfahrens, d. h. in Fristen, die vor dem eigentlichen Beginn einer Beschwerde im rechtlichen Sinn ablaufen, wiedereingesetzt zu werden.

8. Aus Nummer 13 der Entscheidung G 1/86 geht hervor, daß der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz nur bei vergleichbaren rechtlichen Sachverhalten Anwendung findet, und auch nur dann, wenn sich eine Differenzierung in der Behandlung der Beteiligten nicht objektiv rechtfertigen läßt (vgl. Entscheidung des EG-Gerichtshofs vom 8. Oktober 1980 in der Sache 810/79 - Peter Überschar, Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 1980, S 2747).

Ferner wird unter Nummer 5 der Entscheidung G 1/86 klargestellt, daß die Rechtslage eines Beschwerdeführers, der Einsprechender ist, nicht mit der eines Beschwerdeführers, der Anmelder (oder Patentinhaber) ist, vergleichbar ist, wenn ein Beschwerdeverfahren aus verfahrensrechtlichen Gründen noch nicht eröffnet worden ist. In beiden Fällen wird die Entscheidung der ersten Instanz zwar rechtskräftig; legt aber ein Einsprechender keine Beschwerde ein, so wird das europäische Patent aufrechterhalten, versäumt jedoch ein Anmelder/Patentinhaber, Be-

missed in the course of appeals **already validly commenced**.

6. The relevant principle here is 'equality before the law', according to which all parties to proceedings before a Court must be granted the same procedural rights. It is, of course, well recognised, and is indeed expressly stated in paragraph 14 of G 1/86, that the Boards of Appeal of the EPO function as Courts so that the above principle of equality before the law applies to their proceedings in the same way as it does to the proceedings of other Courts.

7. The Enlarged Board, in G 1/86, dealt only with the specific issue before it, and therefore gave its answer only to the second half of the question of law set out in paragraph 5 above. Thus it held that, for the purposes of restoration under Article 122, applicants for, or proprietors of, European patents on the one hand and opponents on the other hand should be treated equally in the case of appeals **already validly in being**. The question for **this Board**, however, is whether or not the principle of equal treatment should be extended to cover restoration of rights under Article 122 in respect of missed time limits for **starting** proceedings, that is to say, time limits falling due before the actual legal commencement of an appeal.

8. From G 1/86, paragraph 13 follows that it is well accepted that the principle of equality before the law applies only to similar legal situations, and then only if a differentiation of treatment between the parties cannot be objectively justified (cf. judgment of the EC Court of Justice of 8 October 1980 in Case 810/79 - Peter Überschar, reports of cases before the Court of Justice of the European Communities 1980 p. 2747).

Furthermore, G 1/86, paragraph 5 makes it clear that the legal situation of an opponent Appellant is not similar to that of an applicant (or patentee) Appellant, in cases where, for procedural reasons, appeal proceedings have not yet come into being. Whilst it is true that in both cases the first instance's decision becomes final, the absence of an appeal by an opponent results in a European patent being maintained, whilst the like omission by an applicant/proprietor leads to the revocation or limitation of the European patent which involves an irrevocable

cours qui n'a pas été observé ou quant à des délais qui n'ont pas été respectés dans une procédure de recours **déjà valablement engagée**.

6. Le principe applicable ici est celui de "l'égalité devant la loi", selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux. Il est évidemment reconnu, et de fait expressément indiqué au point 14 de la décision G 1/86, que les chambres de recours de l'OEB sont des instances judiciaires, de sorte que le principe susmentionné de l'égalité devant la loi s'applique aux procédures engagées devant elles au même titre que devant d'autres instances.

7. Dans la décision G 1/86, la Grande Chambre de recours n'a examiné que la question particulière dont elle était saisie et a donc répondu seulement à la seconde partie de la question de droit posée au point 5 ci-dessus. Elle a ainsi estimé que, aux fins de la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 CBE, les demandeurs ou les titulaires de brevets européens, d'une part, et les opposants, d'autre part, doivent être traités également dans le cas de recours **valide**. Pour **cette Chambre**, il s'agit par contre de savoir si le principe de l'égalité de traitement doit s'étendre ou non à la *restitutio in integrum*, visée à l'article 122, quant aux délais d'**engagement** d'une procédure qui n'ont pas été observés, c'est-à-dire quant aux délais expirant avant le début juridique réel d'un recours.

8. Il ressort du point 13 de la décision G 1/86 qu'il est admis que le principe de l'égalité devant la loi ne s'applique qu'à des situations juridiques comparables, et seulement si une différenciation dans le traitement entre les parties ne peut être objectivement justifiée (cf. arrêt de la Cour de Justice des CE en date du 8 octobre 1980 dans l'affaire 810/79 - Peter Überschar, Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes 1980, p 2747).

En outre, le point 5 de la décision G 1/86 précise clairement que la situation juridique d'un requérant qui est également opposant n'est pas comparable à celle d'un requérant qui est également demandeur (ou titulaire d'un brevet) lorsque, pour des raisons d'ordre procédural, le recours n'existe pas encore. S'il est vrai que dans les deux cas la décision rendue en première instance devient définitive, l'absence de recours de la part d'un opposant entraîne le maintien du brevet européen, tandis que la même omission de la part du demandeur ou du ti-

schwerde einzulegen, so führt dies zum Widerruf oder zur Beschränkung des europäischen Patents, was für ihn einen endgültigen Rechtsverlust bedeutet. Für den Anmelder oder Patentinhaber, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, ist somit der Rechtsweg erschöpft, denn ihm stehen weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene weitere Rechtsbehelfe zur Verfügung. Im Gegensatz dazu bleibt einem Einsprechenden, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, immer noch die Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten, in deren Zuständigkeit das europäische Patent übergegangen ist (Art. 2 (2) und 64 (1) EPÜ).

9 Nach Auffassung der Kammer stellt sich daher die Rechtslage so dar, daß der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz in Fällen, in denen das Beschwerdeverfahren noch nicht anhängig war, keine Anwendung finden kann; ein Einsprechender hat somit nicht denselben Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 wie ein Anmelder oder ein Patentinhaber.

10 Wendet man den obigen allgemeinen Grundsatz auf den vorliegenden Fall an, so liegt rechtlich keine Beschwerde vor, denn die am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelte Beschwerdeschrift ist nicht gemäß Regel 36 (5) EPÜ schriftlich bestätigt worden. Aus den vorstehend genannten Gründen kann die rechtliche Beurteilung der Großen Beschwerdekammer, die der Entscheidung G 1/86 zugrunde gelegt ist, nicht rechtsgültig auf solchen Sachverhalt übertragen werden; sie muß vielmehr als auf Fälle beschränkt ausgelegt werden, in denen eine Beschwerde rechtlich vorliegt.

11. Daraus folgt, daß die Kammer nicht darüber zu entscheiden braucht, ob die Beschwerdeführerin die Bedingungen nach Artikel 122 (1) und (2) EPÜ erfüllt hatte.

12 Abschließend stellt die Kammer fest, daß dem im ABI EPA 1989, 219 veröffentlichten neueren Beschluß des Präsidenten des EPA zufolge sein früherer Beschluß vom 29. Juli 1987 mit Wirkung vom 1. Juli 1989 aufgehoben und gleichzeitig die Anwendung der Regel 36 (5) EPÜ geändert worden ist. Im vorliegenden Fall kann sich die Antragstellerin jedoch nicht auf diesen Beschluß berufen, weil ihre mittels Telekopie übermittelte Beschwerdeschrift am 29. März 1989 eingereicht wurde; der Grundsatz der Rechtssicherheit schließt aber aus, daß die vom Präsidenten verfügte jüngste Änderung der Anwendung der Regel 36 (5) EPÜ rückwirkend gilt.

applicant or proprietor, having failed to set in motion his appeal, finds himself at the end of the legal road, for he has no further European or national legal remedy available to him. By contrast, an opponent, having failed to set his appeal in motion, can, if he wishes, seek revocation in the national courts into whose jurisdiction the European patent will have passed: Articles 2(2) and 64(1) EPC.

9 In the Board's view, therefore, the correct legal position is that in cases where the appeal procedure had not been set in motion, the principle of equality before the law cannot be applied so as to give an opponent the same right to restoration under Article 122 as an applicant or a proprietor enjoys.

10. Applying the above general principle to the present case, there is no appeal legally in being, the faxed Notice of Appeal of 29 March 1989 not having been confirmed in writing: Rule 36(5) EPC. For the reasons stated above, the *ratio* of the judgment of the Enlarged Board in G 1/86 cannot validly be extended to cover such a situation, but must be construed as being restricted to cases where an appeal is legally extant.

11. It follows that it is not necessary for the Board to decide whether the Appellant had fulfilled the conditions laid down by Article 122(1) and (2) EPC.

12. Lastly, the Board notes the recent decision of the President of the EPO published in OJ EPO 1989, 219 revoking, with effect from 1 July 1989, his earlier decision of 29 July 1987 and thereby modifying from that date the operation of Rule 36(5) EPC. The applicant for restoration in the present case cannot, however, avail himself of this decision, because his faxed Notice of Appeal was filed on 29 March 1989, and the principle of legal certainty precludes any retrospective application of the President's recent amendment of the operation of Rule 36(5) EPC.

tulaire d'un brevet entraîne la révocation ou la limitation du brevet européen, ce qui implique pour lui une perte de droits irrémédiable. Le demandeur ou le titulaire qui n'a pas formé de recours a donc épuisé les voies de droit, car il ne dispose d'aucun autre remède juridique européen ou national. Par contre, un opposant qui n'a pas formé de recours peut, s'il le souhaite, demander la révocation du brevet devant les instances nationales devenues compétentes pour le brevet européen (articles 2(2) et 64(1) CBE).

9 La Chambre estime en conséquence que, dans les cas où la procédure de recours n'a pas été engagée, le principe de l'égalité devant la loi ne peut être appliqué de manière à conférer à un opposant le même droit à la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 qu'un demandeur ou un titulaire de brevet.

10. Si l'on applique le principe général susmentionné à la présente espèce, il n'existe juridiquement pas de recours, l'acte de recours envoyé par télécopie le 29 mars 1989 n'ayant pas été confirmé par écrit conformément à la règle 36(5) CBE. Pour les raisons exposées ci-dessus, les motifs et le dispositif de la décision G 1/86 de la Grande Chambre de recours ne peuvent valablement s'étendre à une telle situation, mais doivent être interprétés comme étant limités aux cas dans lesquels il existe juridiquement un recours.

11. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire que la Chambre statue sur la question de savoir si le requérant a rempli les conditions énoncées à l'article 122 (1) et (2) CBE.

12. Enfin, la Chambre constate que la récente décision du Président de l'OEB, publiée au JO OEB 1989, 219, annule sa précédente décision en date du 29 juillet 1987 avec effet à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1989 et qu'elle modifie à compter de cette date l'application de la règle 36(5) CBE. Dans la présente espèce, le requérant ne peut cependant pas se prévaloir de cette décision pour demander à être rétabli dans ses droits, puisque l'acte de recours télécopié a été déposé le 29 mars 1989 et que le principe de la sécurité juridique exclut que la récente décision du Président modifiant l'application de la règle 36(5) CBE produise effet rétroactif.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Es liegt keine Beschwerde vor.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen
3. Die Entscheidung der ersten Instanz wird in vollem Umfang bestätigt.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

**Order****For these reasons it is decided that:**

1. There is no appeal in existence.
2. The application for re-establishment of rights is rejected.
3. The decision of the first instance is confirmed in its entirety.
4. The appeal fee will be re-imbursed.

**Dispositif****Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. Il n'existe pas de recours.
2. La requête en restitutio in integrum est rejetée.
3. La décision rendue en première instance est confirmée dans son intégralité.
4. La taxe de recours sera remboursée

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 19. Dezember 1990 W 6/90- 3.2.2 (Amtlicher Text)**

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
W. Moser

**Anmelder: Draenert, Klaus****Stichwort: Einzige allgemeine Idee/ DRAENERT****Artikel: 17 (3) a) PCT****Regel: 13.1, 40 PCT****Schlagwort: "Fehlen der Einheitlichkeit a priori" - "einzige allgemeine Idee nicht erfinderisch"****Leitsätze**

*I. Eine einzige allgemeine Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine solche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anordnungsgegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt (vgl. Nr. 3.2 Absatz 2 der Entscheidungsgründe).*

*II. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat (vgl. Nr. 3.2 Absatz 3 der Entscheidungsgründe)*

*III. Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn die-*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 19 December 1990 W 6/90- 3.2.2 (Translation)**

**Composition of the Board:**

Chairman: G Szabo  
Members: P. Dropmann  
W. Moser

**Applicant: Draenert, Klaus****Headword: Single general concept/ DRAENERT****Article: 17(3)(a) PCT****Rule: 13.1, 40 PCT****Keyword: "A priori absence of unity" - "Single general concept not inventive"****Headnote**

*I. A single general concept within the meaning of Rule 13.1 PCT manifests itself in features common to different teachings expounded individually in the same application. It must, however, be borne in mind that such a teaching encompasses not only the immediate subject-matter representing the solution to the problem as defined in the relevant claim but also its technical consequences which are expressed as effects (see point 3.2 paragraph 2 of the Reasons for the Decision).*

*II. A single general concept may therefore be said to be present only if a partial identity exists among the teachings in an application deriving from the structural features of the subject-matters claimed and/or the outcome or results associated with those subject-matters (see point 3.2 paragraph 3 of the Reasons for the Decision)*

*III. For the purposes of unity of invention, Rule 13.1 PCT also stipulates that the single general concept must be inventive. Even with a given single general concept there is lack of unity if the concept has no inventive character.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 19 décembre 1990 W 6/90 - 3.2.2 (Traduction)**

**Composition de la Chambre:**

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
W. Moser

**Demandeur: Draenert, Klaus****Référence: Concept général unique/DRAENERT****Article: 17.3)a) PCT****Règle: 13.1 et 40 PCT****Mot-clé: "Absence d'unité a priori" - "Concept général unique non inventif"****Sommaire**

*I. Un concept général unique au sens de la règle 13.1 PCT s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter qu'un tel enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets (cf point 3.2 paragraphe 2 des motifs de la décision)*

*II. L'existence d'un concept général unique suppose donc qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets (cf point 3.2 paragraphe 3 des motifs de la décision).*

*III. Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la règle 13.1 PCT que le concept général unique soit également inventif. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inven-*